

Algunos Aspectos del Derecho Sustantivo de Patentes

© Andrés Melossi Jiménez

INDICE

- 1.- Concepto de Patente de Invención.
- 2.- Evolución histórica de la protección
 - a) Sistema comparado
 - b) Sistema Chileno
- 3.- Función del sistema de patentes de invención.
- 4.- Naturaleza Jurídica del Derecho del Titular de una Patente de Invención.
 - a) Planteamiento General
 - b) Doctrinas Dualistas
 - i. Teoría del Derecho de Propiedad
 - ii. Teoría del Derecho sobre Bienes Inmateriales
 - iii. Teoría de los Derechos Intelectuales
 - c) Doctrinas Monistas
 - i. Teoría del Derecho de la Personalidad
 - ii. Teoría del Derecho del Trabajo
 - d) Doctrinas del Derecho a Ejercer en Exclusiva una Actividad Económica
 - i. Teoría del Derecho a la no imitación
 - ii. Teoría de los Derechos de la Clientela
 - iii. Teoría de los Derechos de Monopolio
 - e) Conclusiones
- 5.- Alcance de las patentes de invención
 - a) Actos de Explotación directa
 - b) Actos de explotación indirecta
- 6.- Las limitaciones al derecho de patentes
 - a) Uso experimental
 - b) Fórmulas magistrales
 - c) Agotamiento del derecho
 - d) Derecho de explotación anterior
 - e) Privilegios a favor de ciertas actividades económicas
 - f) Licencias obligatorias

g) Caducidad del derecho por no explotación

7.- Interpretación de las patentes de invención

- a) Literatura explicativa del invento
- b) Rol de las reivindicaciones y demás antecedentes
- c) Tipos de reivindicaciones
- d) Estructura de las reivindicaciones

PROLOGO

El presente trabajo pretende ser una primera aproximación a un estudio que permita conocer de mejor manera la institución de las patentes de invención, principalmente en lo que dice relación con la naturaleza jurídica del derecho de patente, su alcance o ámbito de aplicación y la manera como el contenido de estos derechos debe ser interpretados a efecto de que su correcta y justa observancia sea un aliciente a la innovación, al desarrollo y aplicación en la economía de dichos avances.

1.- Concepto de Patente de Invención.

El concepto de “patente de invención” no está definido por la ley, si bien esta define tanto lo que es una invención, como lo que es una patente, para los efectos de la Ley 19.039.

El artículo 11 de la ley 19.039, en su inciso primero, define de manera positiva lo que se entiende por “invención” como: “...*toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ello*”; y, en el inciso segundo señala que una patente es “...*el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención*” y luego agrega que será la ley la que determinará los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente de invención.

A su vez, el artículo 49 de la misma ley señala que “...*El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo*” y luego agrega el mismo artículo en su inciso segundo que “...*El alcance de la protección otorgada por la patente o solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones*”. Finalmente, el mismo artículo agrega en su inciso tercero que “...*El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente*”, disposición que se encuentra complementada con el artículo 39 de la citada ley que señala: “*Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud*”.

De acuerdo con lo anterior, resulta interesante explorar la naturaleza de este derecho de patente que nacería de un acto de autoridad –que de suyo supone el cumplimiento de ciertas exigencias de fondo y forma-, que su reconocimiento está limitado al territorio de la República y que su ejercicio también está imitado a ciertos actos que suponen una actividad económica comercial o industrial.

Vale preguntarse entonces si el derecho que confiere una patente es efectivamente un derecho de dominio o propiedad. En otras palabras, la pregunta es sobre la naturaleza jurídica del derecho sobre una patente de invención, discusión que ha estado presente en la dogmática del tema y cuyo tratamiento nos fuerza a un análisis teórico pero de gran relevancia práctica puesto que en definitiva nos conduce necesariamente a intentar explicarnos qué es una patente de invención y cuáles son las características que emanan del derecho.

Dicho análisis ha estado presente en todo momento, desde que a los inventos se les considera una entidad susceptible de ser protegida por el derecho y que, desde luego, existe interés para los fines del sistema jurídico, de que dicha protección se produzca.

Para hacer dicho análisis, y por ser una temática que nos va a entregar mayores antecedentes para analizar la naturaleza jurídica del derecho sobre una patente de invención, haremos previamente una breve reseña de la protección de las patentes de invención en el derecho comparado, de cómo esta protección ha sido plasmada en nuestro derecho y una somera referencia a las funciones del sistema de patentes.

2.- Evolución histórica de la protección

a) Sistema comparado

La protección de las patentes de invención, como la entendemos hoy en día, es una construcción de los Tiempos Modernos, ya con el Renacimiento se aprecia una apertura y aceptación a las invenciones y al desarrollo tecnológico¹. De este período pueden destacarse el “Acta o Parte Veneciana”, de 1474 y más avanzado en el tiempo nos encontramos con el otorgamiento, por parte de los monarcas, de “privilegios” o de “patent letters” a los inventores.

Es en esta época que se regula el otorgamiento de patentes o privilegios, condicionando a que sean novedosos y pertenezcan al primer y verdadero inventor².

La consolidación ya definitiva del sistema de protección a las patentes se produce con la primera Revolución Industrial y las revoluciones norteamericana y francesas. La primera consagración constitucional de la protección a las invenciones la encontramos en la Constitución de los Estados Unidos de América que dispone “*To promote the the Progress of Science and useful Arts by securing for limited Time to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries*” el 10 de abril de 1770³.

El desarrollo de la norma transcrita se plasma posteriormente en el Patent Act de 1790, por medio de la cual quien hubiere inventado un arte útil puede solicitar el derecho exclusivo de hacer, construir, usar y vender la invención o el descubrimiento. Ese derecho se concede a aquel “useful

¹ HERMENEGILDO BAYLOS CARROZA. *Tratado de Derecho Industrial*. Editorial Civitas S.A., 1978; p.168.

² F. VICENT CHULIA., *Compendio Crítico de Derecho Mercantil, Tomo I, Volumen 2*. José María Bosch, Barcelona 1991, p. 1159.” “*El estatuto de Monopolios*” del rey inglés Jacobo I prohíbe a éste su concesión salvo a favor de los nuevos procedimientos industriales, con lo que nacía ya la necesidad de investigar los “requisitos de patentabilidad”; que se trate de una “manufactura distinta a las existentes”, no contraria a la ley ni perjudicial; y el privilegio se concedería necesariamente “to the first and true inventor” y por un período de 14 años”.

³ *The Constitution of the United States.*, Artículo I, Sección 8, párrafo 8º

art” descritos con los dibujos y modelos para que cualquier persona versada en el arte de que se trate pueda realizarla.

Al mismo movimiento responde la abolición de los privilegios adoptada por la Asamblea Nacional el 4 de agosto de 1789 y posteriormente el Decreto de 7 de enero de 1791, cuyo informe reconoce la necesidad de imitar el Estatuto de Monopolios inglés de 1623 y dar protección a todo descubrimiento o nueva invención. Dicho decreto, empapado de los ideales revolucionarios que ensalzan los derechos de la personalidad, estipula que la protección debe otorgarse a todo quien reclame el derecho, en base a la pura declaración del inventor, estableciéndose un sistema de total libertad en la concesión de patentes y que constituyó la característica esencial del sistema francés hasta la ley de patentes de 1844.

A partir de entonces se observa en la tradición francesa un vuelco al concepto de otorgamiento del derecho por parte del Estado.

Luego, deviene un proceso de socialización del derecho de las invenciones con el establecimiento definido de un proceso y de exigencias formales y de fondo más detalladas para la obtención de las patentes por parte de los solicitantes. Es en esta etapa en que surgen las primeras regulaciones sobre los inventos en el Chile independiente y republicano.

b) Sistema Chileno

En el sistema chileno no encontramos declaraciones fundacionales que consideren la importancia de otorgar protección a las invenciones sino a partir de la Constitución de 1833. La primera manifestación de protección al ejercicio de una industria así como el propósito para que no existan limitaciones en su desempeño la encontramos en la Constitución del año 1822, que innova frente a sus predecesoras en torno a establecer un capítulo de garantías individuales⁴; sin embargo, no constituyen declaraciones de las cuales se pudiera desprender la importancia de contar con sus sistema de patentes de invención.

La Constitución Política de 1833 viene por primera vez a proteger de manera consciente y directa la propiedad sobre los inventos al señalar: “...*Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de sus descubrimiento, o producción por el tiempo que le concediere la ley i si esta exigiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente*”(sic).

Lo anterior tiene plena concordancia con el precepto, también consagrado en dicha carta, respecto a la “...*inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las que pertenezcan a particulares o comunidades, i sin que nadie pueda ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella por pequeña que sea, o del derecho que a ella tuviere, salvo...*”⁵.

Dichas expresiones nos muestran ya claramente no solo la protección de que tempranamente en nuestra vida republicana se dio a los inventos, a favor de sus creadores, sino que además, ya insinúan la consideración de esos derechos como una especie de dominio.

⁴ *Constitución 1822*. En su manifiesto reconoce pretensión de no cerrar las puertas a los progresos de la civilización. En el artículo 221 señala: “*Todo individuo tiene la libre disposición de sus bienes, trabajo e industria...*” y luego agrega en el artículo 222 “*La industria no conocerá trabas y se irán aboliendo los impuestos sobre sus productos*”

⁵ *Constitución 1833*. Capítulo X, De las Garantías de Seguridad i Propiedad (sic), artículo 152, que está en plena concordancia con el Capítulo V, Artículo 12, número 5.

En la esfera legal, la primera ley republicana que protege las invenciones es aquella que protege y trata sobre los “*Privilegios Exclusivos*” (sic) en la que se establece el requisito de novedad, la declaración (juramento) del inventor de que la invención es propia y desconocida en el país.

El artículo 1 de la Ley precisamente confiere el carácter de propiedad y el objeto de la invención, sobre el cual recae dicha propiedad es un “*arte, manufactura, máquina, instrumento, preparación de materias o cualquier mejora de ellas*” y luego, el artículo 3 hace referencia al elemento de exclusividad característico de este tipo de dominio, al señalar que “*...el Presidente de la República concederá el privilegio exclusivo por un término que no exceda de diez años, y mandará extender la respectiva patente*”.

Con ello, se encuentran presente los elementos que irán apareciendo en el próximo capítulo en torno al carácter de propiedad, de exclusividad –entendida no como una reiteración de un atributo del dominio sino como del elemento de ejercicio de una actividad que tiene una faz positiva y negativa, de exclusión, un *ius prohibendi*- y de temporalidad limitada, no indefinida.

Más extensa en sus procedimientos pero más escueta en referir se al derecho del titular de la patente es el Decreto Ley 358, del 3 de abril de 1925, de cortísima duración ya que fue reemplazada por el Decreto Ley 588, del 3 de noviembre de 1925⁶, dictado al alero de la nueva constitución del mismo año, promulgada y publicada el 18 de septiembre de 1925.

El Decreto Ley 588, y la constitución que tenía como marco general, ya son más explícitas en dar un tratamiento de derecho de exclusiva, enmarcado dentro del derecho de propiedad. Así el artículo 10 número 11 de la Constitución del año 1925 garantiza “*La propiedad exclusiva de todo invento o producción, por el tiempo que concediere la ley. Si esta exigiere su expropiación, se dará al autor o inventor la indemnización competente*” (sic). Con ello, nuevamente se da un acápite o numeral distinto al de la protección del derecho de propiedad –que es parte del número 10 del artículo 10, cuya “*inviolabilidad*” garantizar la misma carta, en todas sus especies.

Por su parte, el artículo 14 del Decreto Ley 588 define el alcance del derecho del titular de una patente de invención, indicando que goza “*...del derecho exclusivo de fabricar, vender o comerciar en cualquiera forma el producto u objeto de su invento*”; y luego agrega “*...Este monopolio se extiende a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo del concesión del privilegio*”.

Resulta entonces interesante destacar, para los capítulos venideros, los conceptos de propiedad especial, derecho exclusivo y carácter de monopolio que emanan del texto de la Constitución y la ley.

Al alero de la Carta Fundamental de 1980 se mantiene esta tradición jurídica de garantizar o tutelar lo que el texto denomina el derecho de propiedad industrial sobre patentes de invención (Artículo 19 número 25) ya no bajo la garantía del derecho de propiedad sino que dentro del reconocimiento de la libertad de creación, ofreciendo un inciso especial para el derecho de la

⁶ El Decreto Ley 588 fue posteriormente modificado por el Decreto con Fuerza de Ley 291 que, junto con modificarlo en algunos artículos, ordenaba refundir ambos textos en uno solo, lo que dio lugar al Decreto Ley Sobre Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial con fecha 27 de julio de 1931 que vino a ser derogado orgánicamente por el artículo 73 de la Ley 19.039, publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991

propiedad industrial. O sea, confiere el carácter de propiedad o dominio, pero no le da un tratamiento igualitario sino que separado al derecho de dominio.

La ley 19.039, por su parte, pone acento en un atributo de la propiedad, como es la exclusividad, al definir el término patente según se vio en el punto 1 de este trabajo y que luego la especifica o delimita en el artículo 49 a los actos de producción, venta o comercialización del producto u objeto del invento y, en general, agrega dicho artículo, a cualquier acto de explotación del mismo.

Finalmente, el mismo artículo define cómo se determina lo patentado o aquello sobre lo cual recae este derecho de exclusiva y da cuenta de la limitación territorial que también sufre.

Nuestra legislación, desde que reconoce y protege el derecho de propiedad industrial sobre una patente de invención, no ha hecho sino reproducir con mayor o menor independencia los que establecen las legislaciones europeas sobre el tema, principalmente la española, pareciera cargar con las mismas dificultades que aquellas que le han servido como fuentes materiales respecto a la clasificación y análisis de la naturaleza del derecho del creador de un invento y titular de una patente.

¿Es la naturaleza del derecho sobre una patente de invención la misma del derecho de dominio, desde su tradición romana, que lo explica como el máximo señorío y vínculo entre un sujeto y una cosa?; de ser así, ¿son extrapolables entonces todos los atributos de dicho dominio al derecho de propiedad industrial?; ¿es el derecho de propiedad industrial una categoría jurídica imperfecta para denominar lo que simplemente sería un monopolio para desarrollar actos de explotación específicos?.

Todas estas preguntas buscan satisfacer la natural tendencia del derecho de encuadrar la realidad en figuras puras y casi absolutas, o dar cabida a figuras exógenas dentro de instituciones nominadas por la ley, a efecto de poder derivar de ellas efectos en todo tipo de materias y conflictos en las que estas instituciones pueden ser objeto.

Tal vez nunca encontremos una respuesta pero, al menos, el ejercicio de indagar la naturaleza jurídica nos fuerza necesariamente a desnudar nuestro objeto de estudio y hacer el intento de entenderlo, cuestión que veremos en el capítulo titulado “Naturaleza Jurídica del Derecho del Titular de una Patente”.

3.- Función y objetivos del sistema de patentes

Como una forma de preparar el tema de la esencia del derecho de patentes de invención, y como complemento al tratamiento del punto siguiente de esta materia, he creído necesario anteponer brevemente el tema de la función y objetivos del sistema de patentes puesto que nos aportará más elementos para tener presente al momento de contestar nuestras dudas.

Nos dice Sofía Fernández de Córdoba⁷ que los sistemas de patentes tienen como objetivos:

“-proteger la creación intelectual del inventor (Eigentumstheorie),

-recompensar al inventor por su trabajo socialmente útil (Belohnungstheorie),

⁷ SOFÍA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. *Derecho de Patentes e Investigación Científica*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995, p. 53

-estimular las actividades de invención, inversión e innovación de la industria (Anspornungstheorie),

-y fomentar la divulgación y extensión del saber técnico (Offenbarungs o Vertragsstheorie)".

Estos objetivos que inspiran (o al menos debieran inspirar) todo sistema de patentes, nos pone en la perspectiva de que estamos frente a un derecho complejo, cuyo nacimiento y existencia tiene clara motivaciones que corren en beneficio no solo del individuo sino sociales y económicas que son la base para el desarrollo y progreso del bienestar del ser humano.

La patente se presenta, en consecuencia, como un derecho exclusivo, de naturaleza patrimonial, y *"...como un sistema de protección jurídica de las invenciones, esto es, como un conjunto de aspectos institucionales, formales y sustantivos mediante los que se establece la protección"*⁸.

De ahí nacen las particularidades que conforman su esencial y que trataremos en el punto siguiente.

4.- Naturaleza Jurídica del Derecho del Titular de una Patente.

a) Planteamiento General

Para el planteamiento de este tema simplemente enunciaré y seguiré el mismo orden que propone el erudito trabajo titulado Tratado de Derecho Industrial del gran profesor Hermenegildo Baylos Carroza, puesto que en el mismo, y con profundidad, discurre sobre el análisis de los derechos intelectuales, como el de patente de invención, respecto de lo cual nos explica que para entenderlos y determinar su naturaleza jurídica muchas veces se les intenta subsumir en el esquema romanista del derecho de dominio; sin embargo, con una simple actitud descriptiva de la realidad (fenomenológica) se percibe y entiende también la dimensión del derecho del inventor en cuanto posición privilegiada frente a la competencia, o que ejerce simplemente un monopolio legal específico.

Es entre esos polos (derecho – monopolio) que transcurren muchas de las teorías que Baylos ha clasificado y explicado.

Reconoce Baylos las teorías o doctrinas Dualistas que distinguen como partes del derecho de patentes los derechos de contenido moral, que son una emanación de los derechos de la personalidad, y los derechos patrimoniales, los que son percibidos de manera distinta por los autores que conciben dicho carácter como un señorío jurídico sobre un bien o entidad exterior (artefacto o proceso), o bien, conciben dicho carácter como una mera facultad de hacer, en exclusiva, una actividad económica.

Por su parte, las teorías o doctrinas Monistas, conciben el derecho del titular de un invento como un conjunto armonioso e indivisible de derechos de carácter patrimonial y moral.

b) Doctrinas Dualistas

En las doctrinas dualistas subsiste la distinción entre el derecho moral y el derecho patrimonial, siendo el primero una modalidad o emanación del derecho que tiene por objeto tutelar un

⁸ JOSÉ MASSAGUER. *El Contenido y Alcance del Derecho de Patente*. Homenaje al Profesor D. Rodrigo Uría González, en el centenario de su nacimiento / Número Extraordinario – 2006.

derecho de la personalidad, de carácter extra patrimonial, personal e intransferible, perpetuo, en cuanto la paternidad de una invención no se pierde nunca ya que es manifestación de la libertad creadora.

En cambio, el derecho patrimonial que es parte de esta dualidad es transferible y temporalmente limitado, su consideración como derecho está dada porque pretende proteger el interés del inventor de obtener un beneficio económico. Este derecho patrimonial alude sólo a valores de tipo económicos, en cambio, el derecho moral a valoraciones espirituales y estéticas de reconocimiento que involucra la prerrogativa de divulgar y de mantener la obra íntegra, como es en el caso del derecho de autor.

Dentro de las doctrinas dualistas están quienes consideran que el derecho del inventor y titular de una patente establece un señorío con la obra que prescinde de la voluntad de terceros y, en cambio, hay quienes consideran que los derechos patrimoniales confieren más que un señorío inmediato sobre un ente externo, un derecho a hacer, a desempeñar una actividad económica pero de manera excluyente.

i. Teoría del Derecho de Propiedad

Esta teoría ubicada dentro de las doctrinas dualistas está vinculada con la idea del señorío inmediato sobre un bien. Es ese señorío una manifestación del ejercicio de los derechos del hombre cuya protección, adecuada al interés económico deberá concretarse en un monopolio de explotación o de uso.

“La obra es propiedad de su creador, en tales términos que protegerla es respetar uno de los derechos del hombre de origen natural preexistente a toda ley, sagrado e inviolable”⁹.

El derecho del inventor, al ser presentado como una manifestación del derecho fundamental de propiedad debe ser admitido y respetado por todos, como se respeta la propiedad en su sentido más clásico.

Dentro de esta concepción se distingue a quienes ven el derecho del creador de un invento como un derecho de propiedad con fisonomía propia y con caracteres independientes. Es más bien un derecho *“sui generis”*.

Así, se dice que: “...En todo invento hay algo que pertenece a la sociedad: las ideas, los conocimientos de que el propio inventor se ha valido. Por eso no es justo que se le atribuyan todas las ventajas de su invento sin ninguna clase de limitaciones ni cortapisas, lo que origina que estos son derechos de propiedad pero de carácter distinto al de los demás propiedades”¹⁰.

Desde esta perspectiva, el derecho del titular de una patente es un derecho de dominio que por necesidades sociales, propias de las funciones del sistema de protección de patentes, pueden modificar su ejercicio y someterlo a reglas particulares que lo distinguen del derecho de dominio más clásico.

En consecuencia, estas teorías reconocen las particularidades del derecho del inventor y se basan en las posibilidades inagotables de adaptación del concepto de propiedad en una serie de

⁹ BAYLOS., Ob. Cit. P. 401

¹⁰ Ibid., p. 405

institutos. Esta elasticidad en el concepto del derecho de dominio se representa por el hecho que cada entidad sujeto al dominio de un tercero contiene una forma de apropiación privativa de ella.

Citando a Luis Josseland, Baylos señala que “...se trata de una propiedad con notas peculiares: el monopolio de explotación no constituye una propiedad idéntica a la que el Código Civil organizó para los bienes corporales, pero la noción moderna del derecho de propiedad es suficientemente comprensiva y matizada para abrigar formas de tenencia muy diferentes entre sí”¹¹

Las modalidades del dominio permiten caracterizar de mejor manera la particularidad del derecho del inventor en cuanto posee un derecho de explotación excluyente sobre el invento.

Aquí está presente una noción que puede tener cabida en el derecho chileno en la concepción del artículo 583 del Código Civil que señala: “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad”. Podríamos decir entonces que sobre la creación que responde a las características de un invento el inventor posee una especie de dominio.

Las objeciones a esta visión que ha hecho la doctrina están basadas en que la noción de dominio se construye sobre cosas u objetos determinados que no poseen particularidades que merezcan detentar más bien una institución propia que la explique.

El dominio tiene un atributo de disfrute sobre la cosa misma, en cambio, el concepto del invento, por tratarse de una idea no permite esta aprehensión física propia del dominio en su sentido más clásico. Esta unión hipostática, como habla Baylos, entre el derecho y el objeto, persona – cosa, faltaría en la relación creador – invento.

La idea, al divulgarla, ya es poseída por más de uno. De ahí que se entienda que esta doctrina no se aviene a dar una explicación de la naturaleza del derecho en estudio.

En este derecho, su contenido no se traduce en las facultades positivas de goce y disfrute del mismo sino que de aprovechamiento de ganancias, derecho de explotación, precisamente porque el invento confiere ese derecho a su creador. No es propiamente un disfrute sino que el ejercicio de una actividad lucrativa mercantil o industrial, el derecho entonces es un derecho de utilización económica (ius prohibendi y ius excludendi alias).

Finalmente, se trata de un derecho cuya concreción requiere de un acto de autoridad (otorgamiento de una patente) y posee limitación temporal y territorial, características que no están presente en el derecho de dominio.

ii. Teoría del Derecho sobre Bienes Inmateriales

Esta teoría se basa en considerar el derecho del inventor como un derecho exclusivo sobre un bien inmaterial económicamente valioso. Se trata de un bien inmaterial ya que sólo puede ser concebido por el intelecto, por la mente.

Esta concepción es crítica a las concepciones que ven el derecho del creador como un monopolio ya que esa teoría no aporta nada al conocimiento de la naturaleza del derecho del inventor.

¹¹ Ibid. P. 406

En esencia, esta teoría se basa en que el inventor no posee un derecho de hacer algo (explotar, producir), por el contrario, el derecho se manifiesta en un ente exterior, en un "*quid externus*", que no es sino una realidad apta para que el orden jurídico le asigne una tutela.

iii. Teoría de los Derechos Intelectuales

Constituye un énfasis distinto que la teoría del ente inmaterial ya que explica el derecho del creador como una extensión intelectual y moral unidos en una síntesis propia y, a la vez, patrimonial.

Resalta el hecho de que el derecho del creador, al derivar de una actividad intelectual, es una emanación de los derechos del mismo.

Su vinculación con las teorías monistas es muy fuerte y Baylos la trata por separado por encontrar en quienes la sustentan la distinción entre el derecho moral y el derecho patrimonial.

c) Doctrinas Monistas

i. Teoría del Derecho de la Personalidad

Se trata de una teoría que no distingue entre los derechos morales y patrimoniales sino que ve una sola entidad que es emanación del genio creador humano. La protección no se justifica entonces por la utilidad o "*useful art*", sino al hecho de ser creación del espíritu y del intelecto.

ii. Teoría del Derecho del Trabajo

Se trata de una teoría nacida al alero de la socialización del derecho patentes que las entiende como creaciones derivadas de una relación de trabajo orientada al desarrollo de una actividad creadora.

En consecuencia, se trata de un derecho entregado en retribución, pago o compensación a una actividad laboral.

d) Doctrinas del Derecho a Ejercer en Exclusiva una Actividad Económica

En estas teorías el derecho no recae sobre objeto alguno y se limitan sólo al ejercicio de prohibir una actividad económica.

Por antonomasia son teorías que no definen la realidad de los derechos sino en cuanto al efecto natural que produce el derecho tutelado del creador, que puede impedir la realización de ciertas actividades que, de lo contrario, sería lícito realizar.

No estamos frente a una explicación del derecho en base a un poder de señorío sobre una cosa o entidad, sino que en frente de un "*ius excludendi alias*", en virtud del cual un quehacer que estaría a favor de todos se le prohíbe por excepción y queda reservado a uno solo.

Se trata de teorías que justifican la realidad del sistema de patentes como una excepción a la libre circulación y apropiación de la tecnología.

i. Teoría del Derecho a la no imitación

Explican el derecho del creador simplemente como un derecho a impedir la imitación. El derecho del creador es la excepción al principio general de que todos podemos apropiarnos de las ideas ajenas. El derecho común autoriza la imitación y el derecho de patente la restringe en favor del creador del invento.

ii. Teoría de los Derechos de la Clientela

Parten de la base que la utilidad de los derechos que emanan de las creaciones está en la conquista de la clientela y obtener beneficios en la concurrencia económica.

Por lo tanto, es la clientela el objeto y no el sujeto del derecho.

iii. Teoría de los Derechos de Monopolio

Se basan simplemente en el efecto económico que produce el derecho del titular. No se trata de derechos subjetivos sino de simples reflejos de una limitación legal.

Jurídicamente se configuran como un derecho absoluto general que crea una obligación “*erga omnes*”.

Esta concepción recoge el carácter histórico del “privilegio”, como derecho establecido por gracia de la autoridad y tiene su equivalente, en materia comercial al “estanco”.

El poder jurídico del titular es el de: impedir, excluir y prohibir el ejercicio de una actividad económica.

También es vista esta doctrina como entender el derecho del creador como una excepción a la libertad para emprender y desarrollar una actividad económica lícita.

e) Conclusiones

A todas estas concepciones derivadas del derecho de exclusión de otros para realizar una actividad lícita se les reprocha el hecho que no hay derecho sin objeto. Estas teorías, sin definir una situación jurídica, simplemente usan un lenguaje jurídico para describir una situación económica como es la existencia de un solo oferente de la técnica u objeto materia de la creación patentada.

En general podemos señalar que la naturaleza del derecho del titular de una patente es la de ser un derecho subjetivo de dominio particular, de naturaleza patrimonial y registral, que nace propiamente de un reconocimiento declarativo de la autoridad cuya manifestación más directa e inmediata es la de un “*ius prohibendi*” que, desde el punto de vista de terceros (el mercado desde un punto de vista económico), conlleva a un deber de abstinencia y respeto general ya que se trata de un derecho “*erga omnes*”.

5.- Alcance de las patentes de invención

La presente temática dice relación directa con el contenido del derecho subjetivo de patentes y con los actos de explotación que taxativa y determinadamente establece la legislación, como parte inherente del derecho de patente, así como también actos que expresamente pudieren quedar

excluidos de desarrollar por terceros sin autorización del titular de la patente. A los primeros llamamos “actos de explotación directa” y a los segundos, “actos de explotación indirecta”.

El alcance del derecho de patentes, de esta forma, tiene limitaciones dadas por la ley, su ejercicio se enmarca dentro de ciertos actos de aprovechamiento económico de la patente. Lo anterior reviste de gran importancia a la hora de evaluar una eventual infracción a la patente ya que ésta se producirá en la medida que se encuentre dentro de lo que es el “*decálogo legal de actos de explotación*”¹².

De acuerdo con dicho decálogo, la infracción se produce cuando se violan ciertos principios como son: el de conexión económica de los actos de explotación, el de independencia jurídica de los actos de explotación y el de realización de acto de explotación en el inicio de su ejecución.

a) Actos de Explotación directa

En nuestra legislación, los actos de explotación directa estarían definidos por la producción, venta y comercialización, en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier acto de explotación del mismo.

En los casos de patentes de procedimiento, dichos actos de explotación directa se extienden a los bienes obtenidos directamente con el procedimiento patentado.

Nuestra legislación expresamente se refiere a ellos en el artículo 49, donde expone a qué se extiende la exclusividad que emana del derecho del titular de una patente o incluso del solicitante, en los casos en que específicamente la ley confiere una protección.

Si se refiere a una patente de productos, dicen relación con cosas o bienes corporales muebles o inmuebles por adherencia o destinación, definidos de acuerdo con su naturaleza y sus características externas o internas principales como su forma, tamaño, propiedades, funcionalidad.

Si se trata de objetos compuestos, su definición puede ser hecha sobre la base de su funcionamiento, la correlación de los elementos que la componen, su constitución, sus conexiones y su configuración, como es en el caso de los aparatos y dispositivos.

En el caso de las composiciones químicas, se describe su formulación, su forma (cristalina o no), su estructura interna o su uso o aplicación en otra formulación.

En el caso de los procedimientos, los actos de explotación directa dirán relación con el conjunto de fases o etapas concatenadas y relacionadas entre sí, a efecto de producir un resultado de carácter industrial, un modo de hacer o una técnica destinada a aportar una solución.

Dichos procedimientos buscan la transformación, modificación, obtención o eliminación de una materia.

¹² JOSÉ MASSAGUER. Ob. Cit., p. 175.

Existen también los procedimientos de trabajo de la que no resulta necesariamente la transformación de una materia o la creación de una materia nueva sino que su medición, identificación, diagnóstico, limpieza, ordenación o análisis de un objeto cualquiera.

Por último, existen procedimientos de uso que apuntan a la utilización o empleo de una sustancia o de un procedimiento para un fin específico como es la obtención de un compuesto, la ejecución de un procedimiento etc...

Esta materia tiene directa relación con la tipificación de las conductas o actos considerados violatorios de una patente de invención o de los derechos del solicitante. En efecto, los verbos rectores que emplea el artículo 52 de la Ley 19.039 vienen a ser un complemento del marco que establece el artículo 49 de la ley.

Dichos verbos rectores vienen a ser la constitución de los actos de explotación directa de un invento que son la expresión viva del ejercicio del *"ius excludendi"*.

La fabricación, utilización (del objeto patentado) el uso (del procedimiento patentado), ofrecimiento o introducción al comercio del invento patentado; su importación o posesión del mismo, con fines comerciales son actos de explotación directa de la patente y en ellos se manifiesta el derecho de exclusiva que importa una exclusión a terceros para su ejecución y práctica.

Además, el *"ius excludendi"* no solo se refiere a la reproducción exacta sino que también a la imitación del producto.

Particular mención en esta parte, aunque no se refiere a una materia del derecho sustantivo sino más bien adjetivo o procesal, es el principio de inversión de la carga de la prueba en materia de patentes de procedimientos, en términos que el titular de una patente de procedimiento puede exigir a su contraparte que acredite fehacientemente que el procedimiento utilizado para la elaboración de un producto igual a otro, éste último, obtenido con un procedimiento patentado, es diferente a éste.

Dicha alteración de la carga de la prueba, viene a suplir las dificultades de prueba que experimenta el titular de una patente de procedimiento frente al plagiador y obliga a este último a mostrar su procedimiento a efecto de probar que es diferente al patentado, para alegar su inocencia.

Nuestra legislación recoge dicho principio, expuesto en el artículo 34 de los acuerdos ADPIC, en el artículo 31 bis de la Ley 19.039 que establece: *"En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado prueba que ha empleado un procedimiento diferente del patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento sea nuevo"*.

b) Actos de explotación indirecta

Nuestra legislación no hace siquiera un tenue reconocimiento de los actos de explotación indirecta, o sea, los actos de facilitación por parte de un tercero a otro que no está autorizado

para explotar la patente, para que cuente con los medios para poner en práctica de la invención patentada.

Utilizando categorías del derecho penal, los actos de explotación indirecta dicen relación con el trabajo de “ayudistas” o meros cómplices en la perpetración de la violación de una patente de invención o, al menos, de los elementos esenciales de ésta.

Como decíamos, nuestra legislación no hace un decálogo definido y expreso de este tipo de actos como lo tiene la legislación española¹³ que expresamente establece los supuestos que configuran una violación a la patente por medio de actos de explotación indirecta por medio de facilitaciones conscientes de terceros a que dicha violación se produzca.

En nuestro país, simplemente la responsabilidad por los actos de explotación indirecta queda diluida o confinada a poder ser configurada a través de las reglas generales del derecho civil (enriquecimientos sin causa, mala fe o dolo etc...) o de la responsabilidad penal (responsabilidad de cómplice o encubridor).

6.- Las limitaciones al derecho de patentes

Como hemos dicho, el derecho de patentes es un derecho subjetivo atípico, en cuanto posee atributos de la propiedad en su concepto clásico y también posee una aplicación restringida a ciertos actos, en los que se expresa el “ius prohibendi” o “ius excludendi”.

El ejercicio del derecho del titular sólo es absoluto en su esfera, de ahí la necesidad práctica y teórica de contar con los elementos para determinarla, por ello, las legislaciones han establecido una serie de situaciones

a) Uso experimental

En general se observa que este tipo de limitación que emana del propio sentido común y dice relación con un uso no comercial sino que un uso que precisamente va a favor del propio sistema de patentes ya que no sería posible el desarrollo de nuevas técnicas patentables si no pudiera experimentarse con todo el estado del arte disponible dentro del cual no solo se encuentra la tecnología de uso libre sino que también la tecnología patentada en vías de patentarse, ya divulgada.

Dentro de este tipo de excepción se encuentra la llamada “cláusula o excepción bolar” que excluye la aplicación del derecho de patentes sobre aquellos actos efectuados con ocasión de la

¹³ El artículo 51 de la Ley de Patentes Española establece: “1.- La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. 2.- Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona que a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior. 3.- No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en las letras a) a c) del artículo siguiente”. El artículo 52 en sus letras a) a la c) se refiere a los actos no comerciales de la esfera privada, a los actos experimentarles y al caso específico de recetas magistrales.-

realización de estudios y ensayos destinados a preparar la presentación de la solicitud del permiso de comercialización de productos farmacéuticos genéricos, lo que involucra la preparación, obtención y utilización del principio activo con ese fin y el suministro o entrega de muestras a la autoridad, con el mismo fin.

Esta excepción tiene su nacimiento en relación con la industria farmacéutica y supone la existencia de una patente de un tercero que está por caducar y busca legitimar los actos de los competidores que esperan que el objeto patentado se vuelva de uso público (genérico). Busca no dar ventajas al titular de la patente en el caso que sólo al día siguiente de su expiración la competencia pueda recién hincar los trámites de aprobación de sus productos, que contienen el mismo principio activo patentado.

b) Fórmulas magistrales

Se entiende por fórmula magistral al preparado farmacéutico hecho en cumplimiento de una receta médica, de manera ocasional.

El sentido de esta limitación está dado por medicaciones no regulares que un paciente pueda recibir y que el farmacéutico deba preparar especialmente para la oportunidad.

Este tipo de preparados si bien tienen un carácter comercial, su inclusión en algunas legislaciones se basa en la superposición de la salud humana al derecho subjetivo que emana de una patente de invención.

En nuestra legislación no existe una limitación de este tipo, si bien podría entenderse que se trata de un uso comercial no malicioso de una patente de invención, salvándose con ello la responsabilidad penal pero nada puede sostenerse para que, desde el punto de vista civil pueda ser un acto que igualmente genere responsabilidad de parte del farmacéutico.

c) Agotamiento del derecho (importaciones paralelas)

Este tipo de limitación si está presente en nuestra legislación de manera expresa al excluir la posibilidad de que el titular de un derecho de patente inicie acciones legales en contra de terceros que comercializar el producto patentado que lo han adquirido en el exterior del mismo titular de la patente o de un tercero con autorización de la patente en Chile¹⁴.

Llama la atención que la excepción a la cual nos referimos no se haga extensiva al producto obtenido de acuerdo con un procedimiento patentado en Chile. En otras palabras, el derecho de exclusividad del titular de la patente se haría efectivo al producto elaborado con un procedimiento patentado en Chile y aún cuando haya sido introducido en el extranjero por el titular de la patente o por un tercero con su consentimiento.

d) Derecho de explotación anterior

¹⁴ “Artículo 49.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país o el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél”.

Otras legislaciones contemplan excepciones a favor de quienes hayan efectuado, de buena fe, actos de explotación con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente.

Esta excepción, merece ciertas dudas ya que si hubo uso o explotación comercial anterior de la patente, quiere decir que esa patente faltaba al requisito de novedad y nunca debió haber sido concedida.

Por lo tanto, el beneficio podría referirse a favor de quien hubiere hecho actos meramente preparatorios de explotación en el comercio sino antes de la fecha de prioridad de patente, y que luego, una vez concedida la patente a favor de un tercero, estuviere en condiciones de llevar a cabo actos de explotación, acreditando haber hechos actos preparatorios serios para su explotación antes de dicha prioridad.

e) Privilegios a favor de ciertas actividades económicas

Este tipo de limitaciones es bastante escaso y se refiere al reconocimiento a favor de ciertos grupos. Ejemplo, beneficio del agricultor para utilizar el producto de su cosecha para reproducir su explotación, cuando del resultado de la cosecha haya material protegido del cual se pueda aprovechar gratuitamente o pagando un royalty inferior al que se pagaría en una licencia del material correspondiente.

f) Licencias obligatorias (no voluntarias)

Hemos dispuesto tratar en esta parte las licencias no voluntarias, si bien parte de la doctrina no las considera una excepción al derecho de patentes sino una limitación¹⁵ amparada en la función social del dominio que busca compatibilizar el interés privado con el interés público y que viene a actuar de catalizador ante cualquier situación atentatoria contra ciertos principios básicos del Estado como la seguridad nacional, el recto comportamiento del titular de la patente en el mercado y otras consideraciones más elásticas aún como las buenas costumbres o incluso la moral.

El Convenio de París las admite para prevenir los abusos. *“Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patentes, por ejemplo, falta de explotación”*¹⁶. Se entiende entonces que el establecimiento de licencias obligatorias es la herramienta que posee el Estado contra el mal uso o abstención de uso del derecho de exclusiva declarado y reconocido por el mismo.

Además de la no explotación, las licencias no voluntarias pueden tener otras diversas causales, como por ejemplo, por abusos o atentados a la libre competencia, por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional, medidas de urgencia calificadas o preexistencia de una patente.

En todos esos casos, la autoridad que las declara deberá establecer la duración y alcance de la licencia, esto es, debe limitarse a los fines para los cuales fue concedida. Al mismo tiempo, la

¹⁵ CARLOS M. CORREA – SALVADOR D. BERGEL. *Patentes y Competencia*. Rubilzan-Culzoni Editores, Buenos Aires, 1996.

¹⁶ *Convenio de París Sobre Protección de Propiedad Industrial*. Artículo 5 A, 2). Este convenio está vigente en Chile desde el 30 de septiembre de 1991.

licencia no voluntaria no exime del pago de una regalía al beneficiario de la misma ya que debe pagar una suma determinada de dinero.

En nuestro sistema jurídico existe una pluralidad de organismos competentes para el otorgamiento de las licencias no voluntarias. Esto es, dependiendo de la causal invocada para la licencia no voluntaria puede ser competente el Tribunal de la Libre Competencia, el Departamento de Propiedad Industrial (futuro Instituto Nacional de Propiedad Industrial) o la Justicia Ordinaria.

Las causales que conoce el Tribunal de la Libre Competencia son las que dicen relación con conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, que tengan relación directa con la explotación o utilización de la patente de que se trate.

Las causales que conoce el Tribunal de la Propiedad Industrial dicen relación con la salud pública, la seguridad nacional, uso público no comercial, de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, en tanto sea declarada por la autoridad competente.

Las causales que conocen los tribunales ordinarios de justicia cuando tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior, e viceversa. Sólo en este caso se exige que el solicitante acredite que intentó obtener la licencia en forma voluntaria.

g) Caducidad por no uso.

Este es un tipo de caducidad que ha sido establecida en algunas legislaciones y que en definitiva ha derivado en sistemas en virtud de los cuales la patente se extingue por no pago de anualidades que son de cargo del titular para mantenerla vigente. Así, el titular de la patente puede hacer durar su privilegio por un menor tiempo del legal, omitiendo el pago correspondiente.

El artículo 15 de la “ley de “Privilegios Exclusivos” de 1844 establecía: *“Si al vencimiento del plazo concedido para el establecimiento, no se planteara, no tendrá lugar el privilegio, y caducará si después de planteado se abandonare por más de un año, o si se adulteran los productos, haciéndose inferiores a las muestras o modelos presentados”* (sic).

7.- Interpretación de las patentes de invención

a) Literatura explicativa del invento

Las invenciones, para poder ser patentadas, deben ser explicadas ante la autoridad. Dicha explicación, reviste el carácter de una declaración unilateral por medio de la cual el inventor o su cesionario explica su invento, y debe cumplir con ciertas formalidades mínimas, preestablecidas en la ley.

El artículo 43 nos dice que toda solicitud de patentes debe contener un título, un resumen, una memoria descriptiva y un pliego de reivindicaciones.

Son estos cuatro elementos los que nos permiten conocer la materia inventada y determinar el sentido y alcance del invento.

La función del título de toda solicitud de patente o patente concedida, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de la citada ley, cumple la función de ser meramente referencial para que cualquier persona, concedora del tema técnico de la patente, *“pueda formarse una idea de cuál es el problema técnico que se resuelve y de la forma en que éste se soluciona”*.

En cuanto al resumen, la ley también es clara en señalar su función en el artículo 43 bis en su inciso primero que *“tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado por ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada”*.

Dicha característica está complementada en el Reglamento, que en su artículo 38 inciso segundo señala que el resumen *“...deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y aplicación”*.

En relación con la memoria descriptiva, esta da a conocer en forma detallada la invención pero tiene una amplitud mayor puesto que en ella se debe consignar:

- El campo de aplicación del invento
- El problema técnico que aborda el invento
- El estado del arte y la forma como en éste se da la solución al problema que se propone resolver con el invento
- La descripción del invento en términos que cualquier persona especializada pueda reproducir el invento.
- Hará un ejemplo de aplicación del invento (resultados experimentales o modo de realización del invento)
- Finalmente, en la memoria descriptiva podrán describirse y explicarse los dibujos que ayuden a ilustrar el invento.

En cuanto a las reivindicaciones del invento, que detallan, delimitan y explican el meollo del mismo. La protección de cualquier patente (o solicitud de patente) se otorga sobre la base de lo que es descrito en el llamado Pliego de Reivindicaciones. El artículo 43 bis de la Ley 19.039 es muy claro en su inciso segundo al señalar que *“ Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección”*, norma que es complementada por el artículo 49 inciso segundo, que establece: *“El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones”*.

Cabe señalar que el artículo 41 del Reglamento antes citado señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que sea objeto de la protección...”*.

Además, el artículo 42 de la misma norma señala que el pliego de reivindicaciones: *“...deberá contener una primera cláusula independiente que designe el objeto de la invención y sus características principales que podrán ser detalladas o caracterizadas en las siguientes reivindicaciones”*.

Para mayor claridad aún, el artículo 43 inciso último (anterior artículo 47 inciso último) señala que: *“...la caracterización es la parte medular de una cláusula por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que constituye el aporte técnico que reúne las condiciones*

de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo, y por lo tanto el mérito para otorgar una patente. Estos elementos deben estar en cada una de las cláusulas, dejando la cláusula primera para reconstruir la invención y las reivindicaciones dependientes para los detalles o alternativas de dichos elementos”.

b) Rol de las reivindicaciones y demás antecedentes

Las legislaciones antiguas sobre el tema sólo se referían a la descripción del invento sin distinguir entre memoria descriptiva y pliego de reivindicaciones. Así, nuestra primera legislación republicana en materia de patentes lo establece en su artículo primero al referirse sólo a “...una descripción fiel, clara y sucinta de la obra o invento...”¹⁷, luego, lo propio hace el Decreto Ley 588, sobre Organización de los Servicios de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial el 29 de septiembre de 1925, que en su artículo 14 se refiere a la “...memoria explicativa del invento...”, expresión que también es usada por el Decreto Ley sobre Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial con fecha 27 de julio de 1931, y que es el antecesor de la Ley 19.039, publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991. Es este último cuerpo legal el que recoge una tendencia reciente, destinada a una mejor identificación de la materia inventiva propiamente tal, cuya protección ha sido requerida a la autoridad.

En relación con la Memoria Descriptiva, el Reglamento la define como el “documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada su invención, ... y, además, el estado del arte relacionado con dicho derecho”¹⁸, y en cuanto al Pliego de Reivindicaciones, se lo define como el “conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección”¹⁹, enunciación que luego es complementada con el concepto de Cláusula o Reivindicación, definida como: “...la enunciación o delimitación de lo que en definitiva queda protegido por la patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente: -número de la cláusula, -preámbulo, -la expresión “caracterizado”, y la caracterización”²⁰.

Mayor claridad se obtiene todavía al reparar en las características y contenidos que el Reglamento señala de manera más específica tanto para la Memoria Descriptiva, como para el Pliego de Reivindicaciones, exigiendo que las primeras contengan una descripción de lo conocido, una descripción de los dibujos –de haberlos- y una descripción de la invención, exigiendo respecto de este último punto que sea detallada y clara, que haga referencia a las partes y piezas del invento y deben bastar para que “...una persona especializada en el sector industrial al que se refiere pueda

¹⁷ Ley Sobre Privilegios Exclusivos, artículo 1, promulgada el 9 de septiembre de 1840.

¹⁸ Decreto Supremo N° 285. Reglamento Ley 19.039, artículo 2, publicado en el Diario Oficial el 20 de mayo de 2003.

¹⁹ *Ibíd.* Artículo 2.

²⁰ *Ibíd.* Artículo 2.

“reproducir la invención”...²¹. Finalmente, la memoria descriptiva debe incluir un ejemplo de aplicación de la invención.

En cuanto a las Reivindicaciones, el Reglamento es meridianamente claro al señalar que éstas *“definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirán exclusivamente en una descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso [y luego agrega]...serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención”²².*

La función de las Reivindicaciones, como última palabra para determinar qué es lo que está comprendido en el invento y qué quedará fuera de él, se ve reforzado en los artículos siguientes, a propósito del contenido que deben observar las mismas. En cuanto a su contenido, se prescribe que el pliego *“...deberá contener una primera cláusula independiente que designe el objeto de la invención y sus características principales que podrán ser detalladas o caracterizadas en las siguientes reivindicaciones...”²³, se agrega luego que: “...la caracterización es la parte medular de una cláusula por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que constituyen el aporte técnico que reúne las condiciones de aplicación industrial, novedad, nivel inventivo, y por lo tanto, el mérito para otorgar una patente”²⁴, y finalmente, se establece de manera categórica que: *“La definición del invento propiamente tal así como lo que en definitiva queda protegido por el privilegio industrial que se otorgue, es aquél contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Departamento”²⁵.**

Cabe destacar el hecho que nunca una cláusula dependiente de otra principal podrá ampliar el contenido de esta, ya que tan solo su función es desarrollar y explicar lo ya expuesto en la cláusula principal.

Resulta importante igualmente hacer un alcance respecto de una supuesta intersección que se aprecia de los artículos citados, entre la función de la memoria descriptiva y el pliego de reivindicaciones. Recordemos que respecto de la primera, el Reglamento también habla de que en ésta se da a conocer en forma clara y detallada la invención. En consecuencia, corresponde indagar respectó de qué nivel de profundidad o precisión respecto de los elementos, partes y características el invento debe tener la memoria descriptiva si ésta además de dar a conocer en forma clara y detallada la invención, debe contar con la información suficiente para que un experto en la materia pueda reproducir la invención.

Surge entonces de manera automática la pregunta de ¿cuál sería la necesidad de establecer como adicional a la memoria descriptiva, un pliego de reivindicaciones? O, en una situación que no debe ser extraño encontrar, cabe preguntarse ¿Qué hacer frente a una contradicción entre la memoria descriptiva y el contenido de las reivindicaciones?

²¹ *Ibíd.* Artículo 37, inciso tercero.

²² *Ibíd.* Artículo 39, inciso primero.

²³ *Ibíd.* Artículo 40, inciso primero.

²⁴ *Ibíd.* Artículo 41, inciso tercero.

²⁵ *Ibíd.* Artículo 42, inciso primero.

La respuesta no la encontramos en el texto expreso de la norma, si bien podemos afirmar que dicho texto recoge y da por entendida una tendencia general extendida desde antiguo y cuyo hito de iniciación se encuentra “En el Reino Unido, a partir de 1711 –donde- se introdujo la obligación del titular de la patente de depositar una descripción de la invención en el plazo de seis meses desde la concesión de la misma. En ella tenía que describir y determinar el carácter esencial de la invención, así como el modo de ejecutarla. Esta exigencia de distinguir en el seno de la descripción entre la esencia de la invención y el modo de aplicarla originó la aparición de una especie de reivindicación dentro de la descripción. Con el tiempo, las reivindicaciones pasaron de ser descriptivas y genéricas a convertirse en claras y sintéticas”²⁶. La tendencia llega al derecho europeo-continental por la vía de la exigencia práctica de que la descripción contara con una parte en la que el inventor señalara de manera precisa y clara el meollo del invento. La consagración o exigencia del uso de Reivindicaciones expresamente señalada en el texto de las legislaciones se concreta en España en el año 1829, en Alemania el año 1891, y en Francia en el año 1968.

En nuestro país, el establecimiento formal de la exigencia de un pliego de reivindicaciones que definan la materia del invento lo encontramos a partir de la dictación de la Ley 19.039, vigente desde 1991.

En consecuencia, en el derecho comparado –que no es sino la fuente material más directa del derecho de patentes de invención aquí en Chile- se produce toda una evolución de este “apéndice” dentro de la descripción que toma vida propia tomando el nombre de Pliego de Reivindicaciones y que es objeto de reglamentación más al detalle, como lo conocemos hoy en día. Dicha evolución responde a su vez a una necesidad básica y que dice relación con el objeto de este trabajo como es, valerse de un texto único y principal que permita acotar el sentido y alcance de la invención y anteponer su contenido a la propia descripción, considerándolo como la última palabra en materia de lo protegido.

La memoria descriptiva entonces asume un rol que es el de ser la explicación general que se engarza con el ámbito de aplicación industrial del invento, las técnicas ya conocidas, la puesta en práctica del invento y los ejemplos de sus aplicaciones, estadísticas y registros demostrativos del avance o innovación que se presenta pero, en ningún caso, serán las que describan pormenorizadamente y de manera esquemática las partes y elementos que en sí mismo constituyen el invento.

De lo anterior se siguen ciertas consecuencia que todo intérprete deberá tener presente al momento de definir el contenido de un pliego de reivindicaciones que tiene a la vista:

1.- Que son las reivindicaciones las que detallan de manera específica y pormenorizadamente el invento,

²⁶ SALVADOR JOVANÍ, Carmen, *El ámbito de protección de la patente*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p. 52.

2.- Que conocer la estructura de las reivindicaciones es el paso previo esencial para distinguir entre el estado del arte previo y, por lo tanto, lo que está fuera del alcance de la protección y de lo verdaderamente inventado,

3.- Que lo no expresado en la parte medular de las reivindicaciones (caracterización) o inferido directa e inequívocamente de dicha parte medular simplemente no queda protegido y no es parte de la patente.

4.- Que en caso de contradicción entre la memoria descriptiva y las reivindicaciones, en definitiva debe estarse a éstas últimas, en cuanto se trata de una declaración unilateral del solicitante de la patente, de carácter y estructura obligatoria y omnicomprendiva del invento cuya protección ha sido reclamada.

c) Tipos de reivindicaciones

La importancia de tener claridad respecto de los tipos de reivindicaciones está dada por el hecho que éstas cumplen una función desde dos puntos de vista.

Primero, cuya importancia se manifiesta durante el proceso de otorgamiento de una patente, en la evaluación de una oposición o una nulidad de patente, dice relación con la determinación del objeto patentado.

Son las reivindicaciones, como ya hemos visto, las que determinan, fijan y describen el objeto del invento. El meollo de lo patentado debe estar en las reivindicaciones, de lo contrario, si se omiten elementos, funciones, correlación de unos y otros, o sus usos, estos quedarán fuera de la patente.

Segundo, cuya importancia se manifiesta durante la observancia de los derechos que emanan de una patente o solicitud de patente -en los casos en que esta protección se otorga-, dice relación con el alcance del objeto patentado. Dicho alcance, se traduce en el mayor o menor grado de protección que tenga un invento patentado no solo respecto de una reproducción idéntica sino también respecto de un "imitación", entendida esta como la reproducción de algo a semejanza de otro objeto a la sazón patentado.

En esos dos efectos, determinación del objeto y determinación de su alcance, radica entonces la importancia del tema y la necesidad de una apropiada técnica de preparación de las reivindicaciones para una correcta apreciación del invento, frente a las contingencias que sufre una solicitud de patente en la etapa de su obtención (análisis de expertos y oposiciones), como para aquellas que sufre una vez que se ha declarado el derecho por la autoridad (nulidad de un tercero, violación de los derechos de la patente).

Nuestro Reglamento sólo distingue a las reivindicaciones independientes de las dependientes y dentro de estas distingue a las dependientes múltiples.

Esta distinción no excluye la existencia de otras distinciones o tipos de reivindicaciones y su tratamiento o mención en el Reglamento se explica por lo que indica posteriormente el artículo 42 al señalar que el pliego de reivindicaciones deberá contener una primera cláusula independiente, que tendrá por función designar objeto del invento y sus características principales.

Al mismo tiempo, señala que esas características principales podrán ser detalladas en las cláusulas siguientes.

La doctrina, sin embargo ha distinguido distintos tipos de reivindicaciones. Por ejemplo, en atención al tipo de invento que se propone, están las reivindicaciones de producto o las de procedimiento. Las primeras recaen en una entidad física (un objeto, un artefacto, un compuesto, una sustancia, una composición etc...); las segundas en un método, una secuencia de fases concatenadas e interrelacionas que tienen por objeto crear, transformar o eliminar un producto que, a su vez, puede o no ser objeto de protección. También las reivindicaciones de procedimiento pueden referirse a la forma de uso de un objeto, artefacto, compuesto, sustancia o composición

Esta distinción es importante de tener en cuenta ya que la reivindicación de productos tiene la virtud de dar una protección absoluta al producto, con prescindencia al procedimiento empleado para su elaboración así como también con prescindencia de su uso, aunque en este punto es más discutible dicho carácter absoluto. En cambio, las de procedimiento confieren una protección relativa, que no importa la utilización de los objetos o elementos cuando son utilizados para otras actividades para la cual está reivindicado el procedimiento. Además, en este tipo de reivindicaciones también se protege el producto que se obtiene de su aplicación directa.

También están las reivindicaciones denominadas "*product by process*" que son aquellas que reivindicán el producto pero a través de su forma de obtención o modo de producción.

Dependiendo de la manera como se describe un producto, se distinguen las reivindicaciones estructurales de las funcionales. Las primeras hacen hincapié en aspectos físicos del producto, sus dimensiones y formas; las segundas, en el rol que cumplen para la solución al problema de la técnica que resuelven. En las reivindicaciones funcionales el objeto del invento está focalizado en la manera en como se soluciona un problema de la técnica Ej.: "medios para.....".

Atendido a si definen el invento de manera positiva o de manera negativa (Ej.: ...caracterizado por ser un mecanismo que no contiene engranajes metálicos, para ser usado en.....), se distinguen entre reivindicaciones positivas o negativas.

Como conclusión, podemos afirmar que existe una libertad relativa en la redacción de las reivindicaciones, bastando con que sean claras y se basten a si mismas (contenido autosuficiente) por lo que cualquier clasificación que pueda elaborarse, siempre será superada por la realidad en que cada invento, de acuerdo con su esencia puede ser descrito de la mejor forma para su más perfecto entendimiento.

Ejemplo de lo anterior está dado por ciertos compuestos, como formas cristalinas de moléculas o compuestos moleculares, cuya expresión física pueda ser un cristal que sólo se explica por el resultado de ciertas mediciones (Difractograma de Rayos X), que se expresa en un determinado patrón que servirá para compararlo con otros elementos.

d) Estructura de las reivindicaciones

La estructura de las reivindicaciones está determinada por el Reglamento de la Ley 19.039 que en su artículo segundo define a la Reivindicación o Cláusula como "*...la enunciación y delimitación de*

lo que en definitiva queda protegido por una patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente:

-Número

-Preámbulo

-La expresión “caracterizado”, y

-La caracterización”

El preámbulo definirá el invento en la materia a que se refiere con indicación al problema técnico cuya solución se propone, el preámbulo no se refiere al objeto o materia del invento. Por lo tanto, el preámbulo contiene elementos que son del arte previo y que se enuncian para mejor comprensión del invento. Ej.: “Carro grúa para bins CARACTERIZADO porque.....”.

Todo preámbulo debe ser seguido de la palabra CARACTERIZADO, y la función de dicha expresión es dar paso a los elementos sustantivos que son parte integrante del invento que se propone en el pliego.

Finalmente, la parte esencial de las reivindicaciones, que indica y describe el meollo del invento de la manera que mejor permita su entendimiento es la caracterización. Es en esta parte donde encontramos la definición o enunciación de los elementos que forman parte del invento, su correlación, combinación o agrupación.

Es esta parte la que debe ser evaluada en definitiva a la luz de los requisitos de patentabilidad, como es la novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

El caracterizado de la primera reivindicación o de las reivindicaciones independientes son los más importantes por que en los caracterizados debe encontrarse el invento en toda su extensión, cuyas partes son luego detalladas en los caracterizados de las cláusulas dependientes.

©Andrés Melossi Jiménez